

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

09 JUL 2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P 4805 PCT	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00165	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 21.01.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 21.01.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B43L3/00		<b>EINGEGANGEN</b>  08. Juni 2004  Erl. ....
Anmelder WENGER, Thomas		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  21.08.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  07.06.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Greiner, E  Tel. +49 89 2399-2786  

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-4 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-7 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00165

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 1 - 7   |
|                                | Nein: Ansprüche       |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche         |
|                                | Nein: Ansprüche 1 - 7 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1 - 7  |
|                                | Nein: Ansprüche:      |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

Zu Punkt V

**Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**Erfinderische Tätigkeit:**

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 und der davon abhängigen Ansprüche 2 bis 7 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

2. Anspruch 1:

Dokument D3 (= EP-A-0 853 006), vgl. Zusammenfassung; Spalte 1, Zeile 3 bis Spalte 3, Zeile 1 und Figuren 1 bis 4, welches als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart eine Hülle zur Aufnahme einer Karte, von der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich dadurch unterscheidet, daß:

"... Aufnahme einer **Score-Karte** ..., wobei die **Score-Karte** ... **eine den zu beschriftenden Teil der Score-Karte** ... freilegende Ausnehmung ...".

Dokument D1 (= GB-A-2 125 336), vgl. das ganze Dokument, vor allem Seite 1, Zeilen 3 bis 8 und 96 bis 98, beschreibt hinsichtlich dieser Merkmale dieselben Vorteile wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieser Merkmale in die in dem Dokument D3 beschriebene Hülle als eine dem Fachmann naheliegende übliche Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen.

Dokument D2 (= DE-U-90 05 571), vgl. das ganze Dokument, stellt nur einen weiteren Stand der Technik dar, welcher jedoch weder für sich allein betrachtet noch in irgendeiner Kombination mit dem in der vorliegenden Anmeldung bekanntgewordenen Stand der Technik eine erfinderische Tätigkeit im unabhängigen Anspruch 1 in Frage stellen könnte.

3. Abhängige Ansprüche 2 bis 7:

- 3.1 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

3.2 Ansprüche 2, 3 und 6:

Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 2, 3 und 6 wurden schon für denselben Zweck bei einer ähnlichen Hülle benutzt, vgl. dazu Dokument D4 (= US-A-4 832 369), vor allem Zusammenfassung; Spalte 2, Zeile 24 bis Spalte 3, Zeile 65 und Figuren 1 bis 9. Für den Fachmann war es daher naheliegend, diese Merkmale auch bei einer Hülle gemäß Dokument D3 mit entsprechender Wirkung anzuwenden und auf diese Weise zu einer Hülle gemäß den Ansprüchen 2, 3 und 6 zu gelangen.

3.3 Ansprüche 4 und 7:

Das Dokument D1 offenbart bereits alle Merkmale der beiden vorliegenden Ansprüche 4 und 7.

3.4 Anspruch 5:

Der abhängige Anspruch 5 betrifft eine geringfügige bauliche Änderung der Hülle nach Anspruch 1, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand des Anspruchs 5 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

4. **Klarheit:**

- 4.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Ansprüche 1 bis 7 nicht klar sind.

- 4.2 Die auf Seite 4, zweiter Absatz beschriebenen Kombinationen bzw. Merkmale fallen nicht unter den vorliegenden unabhängigen Anspruch 1. Dieser Widerspruch zwischen dem unabhängigen Anspruch 1 und der Beschreibung führt zu

Zweifeln bezüglich des Gegenstandes des Schutzbegehrens, weshalb die Ansprüche 1 bis 7 insgesamt nicht klar sind (Artikel 6 PCT).

- 4.3 Der Gegenstand des vorliegenden unabhängigen Anspruchs 1 ist für den Fachmann dahingehend unklar, ob nun eine Hülle an sich beansprucht wird, oder ob in Wirklichkeit eine Kombination einer erfindungsgemäßen Hülle mit einer Score-Karte an sich beansprucht werden soll. Damit erfüllt der Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

PCT/DE2003/000165



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 08 JUL 2003

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P 4805 PCT	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/000165	International filing date (day/month/year) 21 January 2003 (21.01.2003)	Priority date (day/month/year) 21 January 2002 (21.01.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B43L 3/00, B42F 7/02, 5/00		
Applicant WENGER, Thomas		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>6</u> sheets, including this cover sheet.  <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 21 August 2003 (21.08.2003)	Date of completion of this report 07 June 2004 (07.06.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/DE2003/000165

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

☒ the international application as originally filed

☐ the description:

pages \_\_\_\_\_ 1-4 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☒ the claims:

pages \_\_\_\_\_ 1-7 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☒ the drawings:

pages \_\_\_\_\_ 1/1 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing part of the description:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).

☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).

☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

☐ contained in the international application in written form.

☐ filed together with the international application in computer readable form.

☐ furnished subsequently to this Authority in written form.

☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.

☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.

☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/D 3/00165

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-7	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

#### Inventive step:

1. The present application does not satisfy the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of independent claim 1 and claims 2 to 7, which are dependent thereon, does not involve an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3).

#### 2. Claim 1:

Document D3 (EP-A-0 853 006) (see abstract; column 1, line 3 to column 3, line 1; and figures 1 to 4) is considered the closest prior art and discloses a sleeve for receiving a card, from which the subject matter of claim 1 differs only in the following:

"Sleeve for receiving a score card ..., wherein the score card ... has a cut-out ... which leaves unexposed a part of the score card which is to be inscribed ...".

Document D1 (GB-A-2 125 336) (see the entire document, especially page 1, lines 3-8 and 96-98)

describes the same advantages for these features as the present application. For a person skilled in the art it would therefore be a routine measure to incorporate these features into the sleeve described in document D3, in order to solve the problem of interest.

Document D2 (DE-U-90 05 571) (see the entire document) is merely a further prior art document which neither alone nor in combination with any of the prior art specified in the present application could raise doubt as to the inventive step of independent claim 1.

3. Dependent claims 2 to 7:

3.1 Dependent claims 2 to 7 contain no features which, combined with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for novelty and inventive step. The reasons are as follows:

3.2 Claims 2, 3 and 6:

The features of dependent claims 2, 3 and 6 have already been used for the same purpose with a similar sleeve (see document D4 (US-A-4 832 369), in particular the abstract; column 2, line 24 to column 3, line 65; figures 1 to 9). For a person skilled in the art it would therefore be obvious to use these features with a sleeve according to document D3 to corresponding effect and in this way to arrive at a sleeve according to claims 2, 3 and 6.

3.3 Claims 4 and 7:

Document D1 already discloses all the features of present claims 4 and 7.

3.4 Claim 5:

Dependent claim 5 concerns a minor structural modification of the sleeve according to claim 1, which would be straightforward to a person skilled in the art, especially since the resulting advantages are readily foreseeable. Consequently, the subject matter of claim 5 likewise does not involve an inventive step.

4. Clarity:

4.1 The application does not satisfy the requirements of PCT Article 6 because claims 1 to 7 are not clear.

4.2 The combinations and features described on page 4, paragraph 2, are not encompassed by the present independent claim 1. This inconsistency between independent claim 1 and the description leads to doubt as to the subject matter for which protection is sought and hence claims 1 to 7 lack overall clarity (PCT Article 6).

4.3 For a person skilled in the art the subject matter of the present independent claim 1 is unclear insofar as it is not clear whether a sleeve per se is claimed or rather a combination of a sleeve according to the invention with a score card. Claim 1 therefore does not meet the requirements of PCT Article 6.